

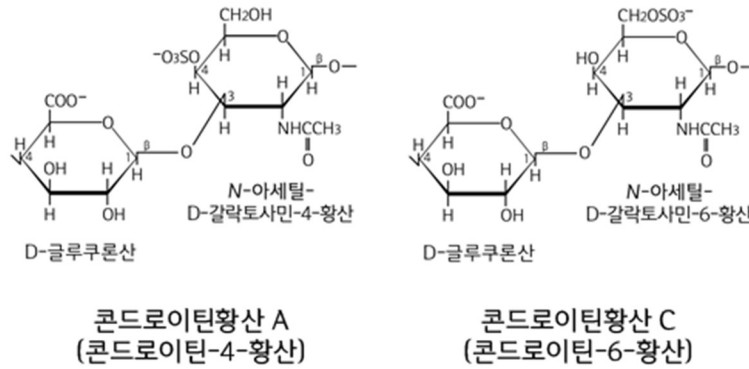
[수치한정발명] 고분자물질의 평균 분자량 범위 수치한정 특허 - 기재불비 + 특허무효

판결: 일본동경지재고재 2017. 1. 18. 선고 평성28년(행계)10005 판결



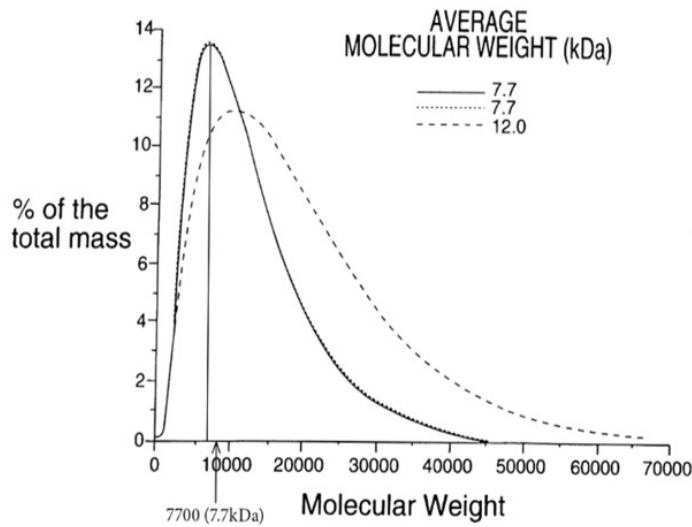
단백질이나 다당류 등 고분자물질 관련 발명에서 평균 분자량 범위를 한정하는 청구항이 많습니다. 이번 사안에서도 콘택트렌즈 사용시 청량감을 주는 안과용 조성물 발명 청구항에서 “~ 평균 분자량 50000 내지 40000의 콘드로이친 설페이트 및 그 염을 0.001 내지 10 w / v % 함유하는 소프트 콘택트 렌즈 착용시 청량감을 주는 안과용 조성물”로 기재되어 있습니다.

Mucopolysaccharides 중 글루코사민 일종인 콘드로이친은 아래와 같은 단위가 반복되는 고분자물질입니다. 단일한 정확한 분자량을 확정할 수 없기 때문에 평균분자량으로 특정합니다.



그런데, 평균 분자량에는 측정방법 등의 차이에 따라 "중량 평균 분자량", "수 평균 분자량", "점도 평균 분자량" 등으로 분류될 수 있고, 그 값이 일치하지 않는다는 것이 문제입니다.

참고로, 미국 Teva Copaxone 특허분쟁에서도 특허청구범위에는 단순히 "molecular weight"라고 기재되어 있지만, 그 분야에서 사용하는 정확한 용어는 다음과 같은 3가지 Number Average molecular weight, Peak Average molecular weight, Weight Average molecular weight가 있고 실제 측정한 값은 아래 그래프에서 보듯 값이 같지 않았습니다. 이와 같은 상황에서 미국 CAFC 판결은 copaxone 청구항 기재는 indefinite하여 그 기술적 범위를 확정할 수 없다는 이유로 특허무효로 보아야 한다고 판단하였습니다.



일본 동경지재고재의 최근 판결도 거의 동일한 입장입니다. 특허명세서에 용어에 대한 정의나 측정방법 등을 설명하지 않은 채 단지 “평균 분자량 50000 내지 40000의 콘드로이친 설페이트”로만 특정되어 있는 특허청구항은 그 범위가 불명확하므로 기재불비 무효 사유가 있다고 판결하였습니다.

여기서 특허권자는 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 기술자는 위 평균 분자량을 중량 평균 분자량으로 보는 것이 일반적이었으므로 그 범위를 이해하고 특정하는데 불명확한 점이 없다고 주장하였습니다. 그러나 일본지재고재 재판부는 실제로 콘드로이친의 점도 평균 분자량을 표시한 기술문헌도 있다는 사실에 비추어 볼 때 특허청구항의 평균분자량이란 표현을 항상 중량 평균 분자량을 의미하는 것으로 한정 해석할 수 없다고 보고, 특허권자 주장을 배척하였습니다.

정리하면, 고분자 물질은 측정방법 등에 따라 평균 분자량 값이 달라질 수 있음에도 불구하고 특허 명세서에서 고분자 물질인 콘드로이친의 평균 분자량을 정의하거나 측정방법 등을 특정하지 않은 채 단순히 "평균분자량"으로만 기재한 경우, 제3자는 그 기술적 의미와 범위를 정확하게 이해할 수 없기 때문에 그 특허는 기재불비로 무효라고 판결한 것입니다.

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com